

Invändningsärende nr 2007/0011/0001

Registrering nr 386120

INVÄNDARE

Dr Melumad Laboratories Ltd
P.O. Box 452
Kiryat Malakhi 83104
Israel

Exp. Patent- och registreringsverkets beslut

2008-05-23

OMBUD

Advokatfirman Inter
Box 87
101 21 Stockholm

INNEHAVARE

Superb Trading i Sverige AB
Västra Rydsvägen 140
19631 Kungsängen

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 386120 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (VnL).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket UniQue i figur, återgivet nedan, med registreringsnummer 386120, registrerat för ögonbrynskosmetika; kosmetika, klass 3.



Innehavarens varumärke

Invändaren har yrkat att registrering 386120 skall upphävas och har som grund för invändningen anfört att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens varukännetecken uniQue, som vid tidpunkten för ansökan användes av invändaren samt att ansökan gjordes med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk. Till stöd för invändningen har invändaren i huvudsak anfört följande. Dr. Melumad Laboratories Ltd (Dr. Melumad) marknadsför och säljer bland annat kosmetikaproducter under varumärket uniQue. Varukännetecknet uniQue som Dr. Melumad skapat är utformat i figur och utfört i färgen silver. Märket är återgivet nedan. Produktlinjen uniQue var färdigutvecklad av Dr. Melumad i maj 2004 och introducerades av Dr. Melumad vid en konferens i Paris i juni 2004 och en konferens i Oslo i oktober 2004. Sedan oktober 2004 har Dr. Melumad sålt kosmetikaproducter under varumärket uniQue till Gudmunda

Hjortleifsdottir som genom avtal med Dr. Melumad representerar och är återförsäljare av produkterna på Island via sitt bolag Volare ehf. Sedan oktober 2004 fram till maj 2005 har Dr. Melumad sålt kosmetikaproducter under varumärket uniQue till Volare Distribution AB, 556299-9895, (numera Kungsängen Distribution AB) som genom avtal med Dr. Melumad representerade och var återförsäljare av produkterna i Sverige. I maj 2005 försattes Volare Distribution AB i konkurs. Dr. Melumads försäljning i Sverige, Danmark och Norge har därefter fram till augusti 2006 skett genom Volare Denmark A/S. Den 30 mars 2006 ingick Dr. Melumad och Volare Denmark A/S ett återförsäljaravtal där Dr. Melumads varumärke uniQue omnämns. I augusti 2006 sade Dr. Melumad upp avtalet med Volare Denmark A/S till omedelbart upphörande. Sedan september 2006 har Dr. Melumad sålt kosmetikaproducter under varumärket uniQue till Matthildur Tordardottir Jansson som genom avtal med Dr. Melumad representerar och är återförsäljare av produkterna i Sverige och Norge via sitt bolag A'vera AB, 556704-2600.

uniQue

Invändarens varumärke. Märket utförs i silver.

Beträffande innehavaren har invändaren i huvudsak anfört följande. Superb Trading i Sverige AB (Superb Trading) är ett bolag som registrerades den 28 januari 2005. Nuvarande bolagsordning antogs den 8 september 2006 vari det framgår att bolagets verksamhet bland annat är att sälja kosmetika. Superb Tradings styrelse består av Bo Larsson, Peter Larsson och Susanne Sjölander. Bo Larsson är fader till Susanne Sjölander och Peter Larsson. Innehavarna av och styrelse i Superb Trading är väl medvetna om att varumärket uniQue är framtaget av Dr. Melumad och att det används av Dr. Melumad innan Superb Trading, utan avtal med Dr. Melumad, börjat använda varumärket. Susanne Sjölander (tidigare efternamn Larsson) har varit verksam i Volare Distribution AB och Volare Denmark A/S som bland annat inköpare. Redan 1997 kände hon till Dr. Melumad. Hon har löpande därefter köpt makeprodukter av Dr. Melumad. I samband med att Volare Denmark A/S fick ekonomiska problem under våren 2006 fördes diskussioner mellan Dr. Melumad å ena sidan och Bo Larsson, Peter Larsson och Susanne Sjölander å andra sidan avseende möjligheten för de sistnämnda att bli återförsäljare av Dr. Melumads produkter i Sverige. Superb Trading marknadsför sig bland annat under kännetecknet Cosmopharma. På Superb Tradings hemsida marknadsförs uniQue-produkter. Av förpackningen för marknadsförda produkter framgår att produkten är märkt med märket uniQue och producerad av Dr. Melumad och märkt med Dr. Melumads namn. De uniQue-produkter som funnit på marknaden innan Superb Trading den 28 november 2006 ansökt om registrering av varumärket uniQue är märkta med märket uniQue och med Dr. Melumads namn. Den 28 november 2006 har Superb Trading ansökt om registrering av Dr. Melumads varukännetecken uniQue i figur. Innehavarens märke är till såväl figurutformning som färg identisk med det varumärke Dr. Melumad har och har haft på sina produkter sedan oktober 2004. Registreringen omfattar ögonbrynskosmetika och kosmetika i klass 3, vilket omfattar de varuslag som Dr. Melumad använt och använder kännetecknet uniQue för. Registreringen har skett i ond tro.

Som ytterligare grund för invändningen har invändaren anfört att innehavaren genom registrering kränker invändarens upphovsrätt till logotypen uniQue.

Till stöd för invändningen har invändaren åberopat försäljningsfakturer, utdrag ur produktkataloger, återförsäljaravtal samt produktorder. Invändaren har vidare åberopat e-postkorrespondens, utdrag från hemsidor, produktförpackningar samt vittnesintyg.

Innehavaren av varumärket har, som det får förstås, bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. Volare Distribution AB (Volare) var innehavarens tidigare firma. Volare var tidigare återförsäljare av Dr. Melumads hudvårdsvaror. I samband med att firman Superb Trading bildades avslutades samarbetet med Dr. Melumad. Superb Trading fortsatte dock att köpa kosmetikaprodukter från samma leverantör som levererat till Volare, en tillverkare i Italien som saluför kosmetikaprodukter under varumärket uniQue. Produkterna som Volare saluförde under varumärket uniQue härstammade från en producent i Italien. Dr. Melumad levererade aldrig varor med varumärket uniQue till Volare.

Innehavaren har vidare bestridit att invändaren skall inneha upphovsrätt till logotypen uniQue. Innehavaren har anfört att logotypen skapades åt innehavarens leverantör Darlavo i juli 2003. Innehavaren har även anfört, som det får förstås, att Darlavo givit medgivande till innehavarens varumärkesregistrering i Sverige. Till stöd för sin ståndpunkt har innehavaren åberopat viss e-postkorrespondens.

SKÅL

Enligt 14 § första stycket 5 punkten varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titeln på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad, eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster.

Enligt 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen föreligger hinder att registrera ett varumärke om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tidpunkten för ansökan användes av någon annan samt att ansökan gjordes med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk. Det åligger den som påstår att registreringsökanden haft sådan vetskap att styrka detta.

PRV gör följande bedömning.

För att varumärkesregistreringen skall kunna hävas med stöd av 14 § första stycket 5 punkten måste det vara utrett att innehavarens märke kränker någon annans upphovsrätt. Utredningen i ärendet ger emellertid inte klart uttryck för vem som innehar eventuell upphovsrätt till det ifrågavarande märket. Hinder mot registreringen fortsatta bestånd föreligger därmed inte enligt 14 § första stycket 5 punkten.

PRV konstaterar vidare att det föreligger märkeslikhet mellan innehavarens varumärke uniQue och invändarens kännetecken "uniQue" samt att de båda märkena omfattar varor av samma slag, bl.a. kosmetika och hudvårdsprodukter hänförligt till klass 3. Varumärkena är därmed förväxlingsbara.

Av utredningen i ärendet framgår att invändaren från i vart fall november 2004 och framåt salufört bl.a. hudvårdsprodukter under kännetecknet uniQue i visst utförande. Innehavaren ansökte om registrering av varumärket uniQue i november 2006. Av utredningen framgår också att innehavaren vitsordat att märket uniQue använts av någon annan vid tidpunkten för ansökan. Innehavaren har inte heller gjort gällande att de använt märket uniQue för egen räkning innan det andra kännetecknet togs i bruk.

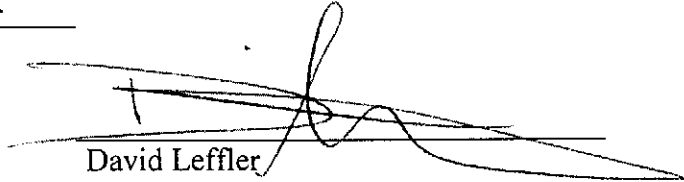
Vid dessa förhållanden föreligger det hinder enligt 14 § första stycket 7 varumärkeslagen mot innehavarens registrering av varumärket uniQue. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den

23 MAJ 2008



Herman Pettersson



David Leffler

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket **inom två månader** från beslutets dag.